

REFUND COMPLETED
PCT NATIONAL DIVISION



D&P/Raf

PATENT AND TRADEMARK
DIVISION
IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of
DELHOMEL ET AL.

Serial No. 10/563,057

Filed: January 3, 2006

For: PREPARATION OF 1,3-DIPHENYLPROP-2-EN-1-ONE
DERIVATIVES

2006 JUN 27 PM 4:45

US PATENT & TRADEMARK
OFFICE Atty. Ref.: 3665-171

Group: 1625

Examiner: Unknown

Mail Stop 16
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

June 23, 2006

REFUND REQUEST

The Office is requested to refund the undersigned's Deposit Account for the \$130.00 debited to Deposit Account No. 14-1140 in the monthly statement of March 2006, copy attached. A further explanation of the charge is requested in the event the Patent Office continues to believe the charge was appropriately made.

The surcharge of \$130 for furnishing the Oath or Declaration later than twenty (20) or thirty (30) months from the priority date is not believed to be required since the Declaration was submitted to the International Bureau during International Phase as indicated in the attached copy of the Transmittal Letter (FORM PTO-1390), filed January 3, 2006. A copy of the first page of the printed publication acknowledging receipt thereof is also attached along with 1 page Form PCT/RO/101 and the undersigned's date-stamped postcard of January 3, 2006.

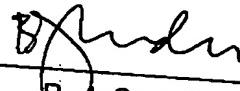
BEST AVAILABLE COPY

DELHOMEL ET AL.
Serial No. 10/563,057

Accordingly, in view of the above and attached, the \$130.00 fee charged by the Patent Office to the undersigned's Deposit Account in the attached statement of March 2006 is believed to be in error and a refund of the noted amount is requested.

Respectfully submitted,
NIXON & VANDERHYE P.C.

By: _____



B.J. Sadoff
Reg. No. 36,663

BJS:pp
901 North Glebe Road, 11th Floor
Arlington, VA 22203-1808
Telephone: (703) 816-4000
Facsimile: (703) 816-4100

FORM PTO-1390
MODIFIED

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE

ATTORNEY'S DOCKET NUMBER
3665-171
U.S. APPLICATION NO. (if known, see 37 C.F.R. 1.5)

TRANSMITTAL LETTER TO THE UNITED STATES
DESIGNATED/ELECTED OFFICE (DO/EO/US) *O P E I M P R*

CONCERNING A FILING UNDER 35 U.S.C. 371

INTERNATIONAL APPLICATION NO.

PCT/FR2004/001797

INTERNATIONAL FILING DATE

8 July 2004 JUN 23 2006

PRIORITY DATE CLAIMED

8 July 2003

EE OF INVENTION

APPLICANT(S) FOR DO/EO/US

PREPARATION OF 1,3-DIPHENYLPROPYRONE DERIVATIVES

DELHOMEL ET AL.

Applicant herewith submits to the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US) the following items and other information:

1. This is a FIRST submission of items concerning a submission under 35 U.S.C. 371.
2. This is a SECOND or SUBSEQUENT submission of items concerning a submission under 35 U.S.C. 371.
3. This is an express request to begin national examination procedures (35 U.S.C. 371(f)). The submission must include items (5), (6), (9) and (21) indicated below.
4. The U.S. has been elected (Article 31).
5. A copy of the International Application as filed (35 U.S.C. 371(c)(2)).
 - a. is attached hereto (36 pages specification, claims & abstract (13 claims), 0 sheets drawings).
 - b. has been communicated by the International Bureau.
 - c. is not required, as the application was filed in the United States Receiving Office (RO/US).
6. An English language translation of the International Application as filed (35 U.S.C. 371(c)(3))
 - a. is attached hereto (35 pages specification, claims & abstract (13 claims), 0 sheets drawings, 1 page Certificate of Translation).
 - b. has been previously submitted under 35 U.S.C. 154(d)(4).
7. Amendments to the claims of the International Application under PCT Article 19 (35 U.S.C. 371(c)(3))
 - a. are attached hereto (required only if not communicated by the International Bureau).
 - b. have been communicated by the International Bureau.
 - c. have not been made; however, the time limit for making such amendments has NOT expired.
 - d. have not been made and will not be made.
8. An English language translation of the amendments to the claims under PCT Article 19 (35 U.S.C. 371(c)(3)).
9. a. An oath or declaration of the inventor(s) (35 U.S.C. 371(c)(4)).
b. Declaration was submitted to the International Bureau during International Phase (see copies of Declaration (1 page Form PCT/RO/101 and first page of printed publication acknowledging receipt thereof attached)).
10. An English language translation of the annexes of the International Preliminary Examination Report under PCT Article 36 (35 U.S.C. 371(c)(5)).

Items 11 To 20 below concern document(s) or information included:

11. An Information Disclosure Statement under 37 C.F.R. 1.97 and 1.98.
12. An assignment document for recording. A separate cover sheet in compliance with 37 C.F.R. 3.28 and 3.31 is included.
13. a. A FIRST preliminary amendment.
b. A SECOND or SUBSEQUENT preliminary amendment.
14. An Application Data Sheet under 37 C.F.R. § 1.76.
15. A substitute specification.
16. A change of power of attorney and/or address letter.
17. A computer-readable form of the sequence listing in accordance with PCT Rule 13ter.2 and 37 CFR 1.821-1.825.
18. A second copy of the published international application under 35 U.S.C. 154(d)(4).
19. A second copy of the English language translation of the international application under 35 U.S.C. 154(d)(4).
20. Other items or information. International Search Report (English and French)

BEST AVAILABLE COPY

Mail Stop PCT

ATTORNEY'S DOCKET NUMBER
3665-171

U.S. APPLICATIONS: C - known, see 37 C.F.R. 1.51

INTERNATIONAL APPLICATION NO.
PCT/FR2004/001797

<input checked="" type="checkbox"/> The following fees are submitted:			
<input checked="" type="checkbox"/> BASIC NATIONAL FEE (37 C.F.R. 1.492(a)(1)-(5):			
21. <input checked="" type="checkbox"/> Basic national fee		S \$300.00 (1631) / S150.00 (2631)	
22. <input checked="" type="checkbox"/> Examination Fee		S \$200.00 (1633) / S100.00 (2633)	
23. <input checked="" type="checkbox"/> Search Fee		S \$100 (1641) / S50 (2640)	
		S \$400 (1642) / S200 (2642)	
		S \$500.00 (1632) / S250.00 (2632)	
		TOTAL OF ABOVE CALCULATIONS	
		S \$400.00	
		S \$900.00	
<input type="checkbox"/> Additional fee for specification and drawings filed in paper over 100 sheets - excluding sequence listing or computer program listing filed in an electronic medium. The fee is \$250 for each additional 50 sheets of paper or fraction thereof.			
Total Sheets	Extra Sheets	Number of each additional 50 or fraction thereof, round up to a whole number	RATE
36	-100	0	\$0.00 (1681), \$0.00 (2681),
Surcharge of \$130.00 (1617) / \$65.00 (2617) for furnishing the claim or declaration later than <u>30</u> months from the earliest claimed priority date (37 C.F.R. 1.492(e)).			
CLAIMS		NUMBER FILED	RATE
Total Claims		13 minus 20 = 0 X	\$30.00 (1615) / \$25.00 (2615)
Independent Claims		13 minus 3 = 0 X	\$200.00 (1614) / \$100.00 (2614)
MULTIPLE DEPENDENT CLAIMS(S) if applicable:			\$360.00 (1616) / \$180.00 (2616)
Petition is hereby made to extend the current due date so as to cover the filing date of this pacer and attachment(s): One Month Extension \$120.00 (1251); Six Month Extensions \$450.00 (1252); \$225.00 (2252); Three Month Extensions \$1020.00 (1253-S\$10.00 (2253)); Four Month Extensions \$1590.00 (1254-\$795.00 (2254))			
<input type="checkbox"/> Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27.		Processing fee of \$130.00 (1618) for furnishing the English Translation later than <u>20</u> <input type="checkbox"/> 30 months from the earliest claimed priority date (37 C.F.R. 1.492(f)).	0.00
Fee for recording the enclosed assignment (37 C.F.R. 1.21(h)). The assignment must be accompanied by an appropriate cover sheet (37 C.F.R. 3.28, 3.31). \$40.00 (8021) per property		TOTAL NATIONAL FEE = S 900.00	
Fee for Petition to Revive Unintentionally Abandoned Application: \$1500.00 (1453) S750.00 (2453)		+ S 0.00	
		TOTAL FEES ENCLOSED = S 900.00	
		Amount to be refunded:	S
		Amount to be Charged:	S

- a. A check in the amount of \$900.00 to cover the above fees is enclosed.
- b. Please charge my Deposit Account No. 14-1140 in the amount of \$ to cover the above fees.
- c. A duplicate copy of this form is enclosed.
- d. The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees which may be required, or credit any overpayment to Deposit Account No. 14-1140. A duplicate copy of this form is enclosed.
- e. CREDIT CARD PAYMENT FORM ATTACHED.
- NOTE: Where an appropriate time limit under 37 C.F.R. 1.494 or 1.495 has not been met, a petition to revive (37 C.F.R. 1.137(a) or (b) must be filed and granted to restore the application to pending status.
- 03/0835- referred to in this application is/are hereby incorporated by reference in this application.
- Direct all correspondence to:

 Customer Number:

23117

Type Customer Number here

B. J. Sadoff
NAME

36.663

REGISTRATION NUMBER

January 3, 2006

Date

Telephone: (703) 816-4000
S:jsm

BEST AVAILABLE COPY



(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



PCT



(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/005369 A1

(21) Classification internationale des brevets :
C07C 67/31, 51/09, 319/14, 323/52, 59/712, 59/88

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2004/001797

(22) Date de dépôt international : 8 juillet 2003 (08.07.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

03/08354 8 juillet 2003 (08.07.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf 1) : GENIFIT [FR/FR], Parc Eurasanté, Lille Métropole, 385, avenue Eugène Avinée, F-59120 Lille (FR).

(72) Inventeurs : et

(75) Inventeurs/Déposants (pour l'US seulement) : DEL-HOMEL, Jean-François [FR/FR]; 2, le Bois du Perray, F-62144 ACQ (FR). CAUMONT-BERTRAND, Karine [FR/FR]; 39, rue du Pont Rouge, F-59236 Frelignhien (FR).

(74) Mandataires : TEZIER HERMAN, Béatrice etc.; Becker & Associés, 35, rue des Mathurins, F-75008 Paris (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,

AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NL, NO, NZ, OM, PG, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SI, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Déclaration en vertu de la règle 4.17 :

— relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.1 en pour l'US seulement)

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale
avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera publiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: PREPARATION OF 1,3-DIPHENYLPROP-2-EN-1-ONE DERIVATIVES

(54) Titre : PRÉPARATION DE DERIVES DE 1,3-DIPHENYLPROP-2-EN-1-ONE

(57) Abstract: The invention relates to a method for the preparation of de 1,3-diphenylprop-2-en-1-one derivatives substituted with two phenyl groups by a carboxyalkyloxy group or a carboxyalkoxy group.

BEST AVAILABLE COPY

2005/005369 A1

Cadre n° VIII.iv) DÉCLARATION : QUALITÉ D'INVENTEUR

(seulement aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique)

La déclaration doit être conforme au libellé standard suivant prévu à l'instruction 214; voir les notes relatives aux cadres n° VIII, VIII.i) à vi)

Déclaration relative à la qualité d'inventeur (règles 4.17.iv) et 51bis.1.a(iv))
aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique :

Par la présente, je déclare que je crois être le premier inventeur original et unique (si un seul inventeur est mentionné ci-dessous) ou l'un des premiers co-inventeurs (si plusieurs inventeurs sont mentionnés ci-dessous) de l'objet revendiqué pour lequel un brevet est demandé.

La présente déclaration a trait à la demande internationale dont elle fait partie (si la déclaration est déposée avec la demande).
La présente déclaration a trait à la demande internationale n° PCT/ FR 04/01797 (si la déclaration est remise en vertu de la règle 26ter).

Par la présente, je déclare que mon domicile, mon adresse postale et ma nationalité sont tels qu'indiqués près de mon nom.

Par la présente, je déclare avoir passé en revue et comprendre le contenu de la demande internationale à laquelle il est fait référence ci-dessus, y compris les revendications de ladite demande. J'ai indiqué dans la requête de la demande, conformément à la règle 4.10 du PCT, toute revendication de priorité d'une demande étrangère et j'ai identifié ci-dessous, sous l'intitulé "Demandes antérieures", au moyen du numéro de demande, du pays ou du membre de l'Organisation mondiale du commerce, du jour, du mois et de l'année du dépôt, toute demande de brevet ou de certificat d'auteur d'invention déposée dans un pays autre que les États-Unis d'Amérique, y compris toute demande internationale selon le PCT désignant au moins un pays autre que les États-Unis d'Amérique, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande étrangère dont la priorité est revendiquée.

Demandes antérieures :

Par la présente, je reconnais l'obligation qui m'est faite de divulguer les renseignements dont j'ai connaissance et qui sont pertinents quant à la brevetabilité de l'invention, tels qu'ils sont définis dans le Titre 37, § 1.36, du Code fédéral des réglementations, y compris, en ce qui concerne les demandes de continuation-in-part les renseignements pertinents qui sont devenus accessibles entre la date de dépôt de la demande antérieure et la date du dépôt international de la demande de continuation-in-part.

Je déclare par la présente que toute déclaration ci-incluse est, à ma connaissance, vérifique et que toute déclaration formulée à partir de renseignements ou de suppositions est tenue pour vérifiable; et de plus, que toutes ces déclarations ont été formulées en sachant que toute fausse déclaration volontaire ou son équivalent est passible d'une amende ou d'une incarcération, ou des deux, en vertu de la Section 1001 du Titre 18 du Code des États-Unis, et que de telles déclarations volontairement fausses risquent de compromettre la validité de la demande de brevet ou du brevet délivré à partir de celle-ci.

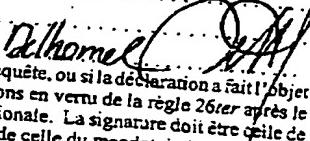
Nom : DELHOMEL, Jean-François

Domicile : Acq, France

(ville et Etat (des États-Unis d'Amérique), le cas échéant, ou pays)

Adresse postale : 2 le Bois du Perroy
FR - 62144 ACQ

Nationalité : Française

Signature de l'inventeur : 
(si elle ne figure pas dans la requête, ou si la déclaration a fait l'objet de corrections ou d'adjonctions en vertu de la règle 26ter après le dépôt de la demande internationale. La signature doit être celle de l'inventeur, il ne peut s'agir de celle du mandataire)

Date : 19/2/04
(de la signature qui ne figure pas dans la requête, ou de la déclaration qui a fait l'objet de corrections ou d'adjonctions en vertu de la règle 26ter après le dépôt de la demande internationale)

Nom : CAUMONT-BERTRAND, Karine

Domicile : Frelinghien, France

(ville et Etat (des États-Unis d'Amérique), le cas échéant, ou pays)

Adresse postale : 39, rue du Pont Rouge
FR - 59236 FRELINGHIEN

Nationalité : Française

Signature de l'inventeur : 
(si elle ne figure pas dans la requête, ou si la déclaration a fait l'objet de corrections ou d'adjonctions en vertu de la règle 26ter après le dépôt de la demande internationale. La signature doit être celle de l'inventeur, il ne peut s'agir de celle du mandataire)

Date : 10/07/04
(de la signature qui ne figure pas dans la requête, ou de la déclaration qui a fait l'objet de corrections ou d'adjonctions en vertu de la règle 26ter après le dépôt de la demande internationale)



Cette déclaration continue sur la feuille suivante

BEST AVAILABLE COPY